

Deutsches Patent- und Markenamt

München, den 20. April 2006

Telefon: (0 89) 21 95 - 3076

Aktenzeichen: 10 2004 005 358.8-34

Anmelder/Inhaber: s. Adr.

Deutsches Patent- und Markenamt · 80297 München

Daimler-Chrysler AG
Intellectual Property Management
Geb. 10 HPC: U800
Wilhelm-Runge-Str. 11
89081 Ulm

Ihr Zeichen: IPM/U-Dr.SR-P804810/

IPM/U SR
Frist: 28.8. + 3.9.06
03. Mai 2006
+ Literatur

Bitte Aktenzeichen und Anmelder/Inhaber bei
allen Eingaben und Zahlungen angeben!

Prüfungsantrag, Einzahlungstag am 30. März 2004

Eingabe vom 1. Dezember 2004

eingegangen am 2. Dezember 2004

Die weitere Prüfung der oben genannten Patentanmeldung hat zu dem nachstehenden Ergebnis geführt.

Zur Äußerung wird eine Frist von

4 Monat(en)

gewährt. Die Frist beginnt an dem Tag zu laufen, der auf den Tag des Zugangs des Bescheids folgt.

Für Unterlagen, die der Äußerung gegebenenfalls beigelegt werden (z. B. Beschreibung, Beschreibungsteile, Patentansprüche, Zeichnungen), sind je **zwei** Ausfertigungen auf gesonderten Blättern erforderlich. Die Äußerung selbst wird nur in einfacher Ausfertigung benötigt.

Werden die Beschreibung, die Patentansprüche oder die Zeichnungen im Laufe des Verfahrens geändert, so hat der Anmelder, sofern die Änderungen nicht vom Deutschen Patent- und Markenamt vorgeschlagen sind, im Einzelnen anzugeben, an welcher Stelle die in den neuen Unterlagen beschriebenen Erfindungsmerkmale in den ursprünglichen Unterlagen offenbart sind.

Werden die vom Deutschen Patent- und Markenamt vorgeschlagenen Änderungen vom Anmelder angenommen, ist den Reinschriften eine Erklärung beizufügen, dass die Reinschriften keine über die vom Deutschen Patent- und Markenamt vorgeschlagenen Änderungen hinausgehende Änderungen erhalten (§ 15 Absatz 4 PatV). In diesem Bescheid sind folgende Entgegenhaltungen erstmalig genannt. (Bei deren Nummerierung gilt diese auch für das weitere Verfahren):

Mr

Hinweis auf die Möglichkeit der Gebrauchsmusterabzweigung

Der Anmelder einer mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland eingereichten Patentanmeldung kann eine Gebrauchsmusteranmeldung, die den gleichen Gegenstand betrifft, einreichen und gleichzeitig den Anmeldetag der früheren Patentanmeldung in Anspruch nehmen. Diese Abzweigung (§ 5 Gebrauchsmustergesetz) ist bis zum Ablauf von 2 Monaten nach dem Ende des Monats möglich, in dem die Patentanmeldung durch rechtskräftige Zurückweisung, freiwillige Rücknahme oder Rücknahmefiktion erledigt, ein Einspruchsverfahren abgeschlossen oder - im Falle der Erteilung des Patents - die Frist für die Beschwerde gegen den Erteilungsbeschluss fruchtlos verstrichen ist. Ausführliche Informationen über die Erfordernisse einer Gebrauchsmusteranmeldung, einschließlich der Abzweigung, enthält das Merkblatt für Gebrauchsmusteranmelder (G 6181), welches kostenlos beim Patent- und Markenamt und den Patentinformationszentren erhältlich ist.

**Dokumentenannahme
und Nachtbriefkasten
nur
Zweibrückenstraße 12**

Hauptgebäude:
Zweibrückenstraße 12
Zweibrückenstraße 5-7 (Breiterhof)
Markenabteilungen:
Cincinnatistraße 64
81534 München

Hausadresse (für Fracht):
Deutsches Patent- und Markenamt
Zweibrückenstraße 12
80331 München

Telefon: (089) 2195-0
Telefax: (089) 2195-2221
Internet: <http://www.dpma.de>

Zahlungsempfänger:
Bundeskasse Weiden
BBk München
Kto.Nr.: 700 010 54
BLZ: 700 000 00
BIC (SWIFT-Code): MARKDEF1700
IBAN: DE84 7000 0000 0070 0010 54

P 2401.1
4.05
S-Bahnanschluss im
Münchner Verkehrs- und
Tarifverbund (MVV):



Zweibrückenstr. 12 (Hauptgebäude):
Zweibrückenstr. 5-7 (Breiterhof):
S1 - S8 Haltestelle Isartor

Schwere-Reiter-Straße 37
Cincinnatistraße 64

E3: JP 07 155 974 A (abstract). DOKIDX [online][recherchiert am 19.4.2006]. In: DEPATIS.

E4: DE 199 47 719 A1

1. Dem weiteren Prüfungsverfahren liegen die Patentansprüche 1 und 8 vom 1. Dezember 2004 sowie die ursprünglichen Ansprüche 2 – 7, 9 und 10 zugrunde, mit denen das Prüfungsverfahren antragsgemäß fortgesetzt wird.

Der geltende Patentanspruch 1 wurde auf eine Variante des ursprünglichen Patentanspruchs 1 beschränkt. Der geltende Patentanspruch 8 setzt sich aus Merkmalen des ursprünglichen Patentanspruchs 8 und einem Merkmal aus der Beschreibung (vgl. bspw. S. 8, Abs. 1) zusammen. Die Patentansprüche 1 und 8 werden somit durch die ursprüngliche Offenbarung gestützt und sind daher zulässig.

2. Hinsichtlich der Beurteilung der Patentfähigkeit des Patentanspruchs 1 kann sich die Prüfungsstelle der Argumentation der Anmelderin anschließen. Das in Patentanspruch 12 beanspruchte Verfahren beruht somit auf erfinderischer Tätigkeit. Patentanspruch 1 ist demnach gewährbar.
3. Aus der nachveröffentlichten Druckschrift E1 ist ein beschichtetes Blech mit aus der Oberfläche herausragenden, gleichmäßig konturierten Topographieänderungen gemäß Oberbegriff des geltenden Patentanspruchs 8 bekannt (vgl. [0011]). Ferner erkennt der Fachmann bei der Lektüre der E1 die Absicht, eine flächige Erhebung zu erzeugen, da dort zum einen der Laserstrahl zur Erzeugung der Topographieänderungen eine Bewegung mit transversalen und longitudinalen Komponenten ausführt, also flächig über die Bearbeitungsstelle gelenkt wird, zum anderen ein defokussierter Laserstrahl eingesetzt wird (vgl. [0016]). Demzufolge vermag der sachkundige Fachmann der E1 durchaus das Merkmal entnehmen, wonach der Spitzenradius der Topographieänderung größer ist als deren Höhe, so dass der Gegenstand des nebengeordneten Patentanspruchs 8 nach wie vor mangels Neuheit nicht patentfähig ist.

Im übrigen ist ein derart beschichtetes Blech gemäß Patentanspruch 8

beispielsweise auch aus der E3 vorbekannt (vgl. FIGUR).

Ferner ist es in Kenntnis der E3 für den Fachmann durchaus nahe liegend, beschichtete Bleche aus höherfestem Stahl mit einer aus der Oberfläche herausragenden Topografieänderung zu versehen, zumal Bleche aus derartigen Werkstoffen bekanntermaßen aus Gründen der Gewichtseinsparung im Automobilbau verbreitet sind (vgl. E4: Sp. 1, Z. 6 – 24). Demzufolge ist Patentanspruch 10 mangels erfinderischer Tätigkeit nicht gewährbar.

4. Bei dieser Sachlage kann derzeit die nachgesuchte Patenterteilung lediglich für ein Verfahren gemäß Patentanspruch 1 und den nachgeordneten Patentansprüchen 2 – 7 in Aussicht gestellt werden. Außerdem stünde die Patentfähigkeit eines nach einem Verfahren gemäß den Patentansprüchen 1 – 7 hergestellten beschichteten Bleches derzeit nicht in Frage, so dass auch ein derartiger Antrag erfolgversprechend wäre.

Für die Patenterteilung wäre eine an das Ergebnis der Prüfung angepasste Beschreibungseinleitung erforderlich. Zudem wäre in der Beschreibung auf S. 10, Z. 20 und auf S. 13, Z. 3 der Begriff „lateralen“ durch „transversalen“ zu ersetzen (vgl. Patentanspruch 1).

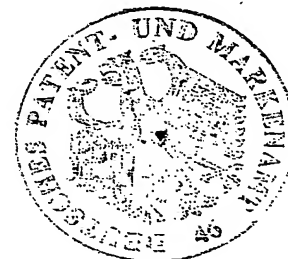
5. Mit den geltenden Unterlagen und im beantragten Umfang ist eine Patenterteilung noch nicht möglich; die Anmeldung müsste vielmehr zurückgewiesen werden.

Von der Anberaumung einer Anhörung konnte abgesehen werden, da hier keine sachlichen oder rechtlichen Fragen zu klären sind, die sich nicht im schriftlichen Verfahren erörtern ließen.

Prüfungsstelle für Klasse B23K

Ausgegeben
Regierungsangestellte

Dr. Brecht
(Hausruf 2737)



Anlage: - Ablichtung von 2 Druckschriften